

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 803

Ref. Expediente N° SD2025/0006377

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 29 de enero de 2025, **FIT EVOLUTION STUDIO S.A.S.**, solicitó el registro de la marca **FIT EVOLUTION** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1062 del 27 de marzo de 2025, **ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA.** presentó oposición el 12 de mayo de 2025 con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“La marca solicitada FIT EVOLUTION, es similarmente confundible con la familia de marcas de mi representada compuesta por la expresión FIT, y en especial, con la marca FIT de la referencia, por lo que permitir su registro generaría riesgo de confusión y de asociación para los consumidores en caso de que lleguen a enfrentarse ambas marcas en el mercado.

En la actualidad, la sociedad SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A, es titular de cerca de 40 signos distintivos registrados y solicitados ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los cuales se destacan las siguientes marcas que usan la expresión FIT:

(...)

La solicitud de registro de la marca FIT EVOLUTION se fundamenta en la presencia de varias marcas registradas y/o solicitadas de manera previa, aplicando de manera plena el principio de prioridad entre los signos (Prior tempore, potior iure) configurándose la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 para la marca solicitada; esta situación se origina en el potencial riesgo de confusión en el mercado, atribuible a similitudes conceptuales entre la marca solicitada y la familia de marcas de mi representada, además de la conexidad competitiva entre los servicios que protegen.

Este riesgo de confusión se acentúa al considerar la conexión competitiva entre los servicios que la marca FIT EVOLUTION pretende identificar en el mercado y los servicios actualmente reconocidos por la familia de marcas bajo la titularidad de mi representada FIT. Por lo anterior, la proximidad conceptual entre ambas marcas, sumada a la similitud en la naturaleza de los servicios que buscan identificar, crea un escenario propicio para la confusión en el consumidor.

(...)

Frente a la solicitud de registro de la marca FIT EVOLUTION, se considera jurídicamente procedente excluir del cotejo marcario el término EVOLUTION, por tratarse de una expresión de uso común en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, referida a servicios de educación, formación y actividades deportivas. Esta

¹ 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Ref. Expediente N° SD2025/0006377

conclusión se sustenta en el hecho de que dicho término ha sido registrado previamente de manera recurrente como parte de otras marcas que identifican servicios similares, sin que ello implique necesariamente un origen empresarial común.

(...)

La amplia presencia del término EVOLUTION en el registro de marcas pertenecientes a la clase 41 demuestra que carece de fuerza distintiva frente a los servicios que se pretende identificar, y por tanto, su inclusión en un signo compuesto no aporta elementos relevantes desde el punto de vista marcario. En consecuencia, su exclusión del cotejo resulta no solo razonable sino necesaria, a fin de enfocar el análisis en aquellos componentes que efectivamente cumplen una función distintiva dentro del signo solicitado y presentan una fuerte similitud con la familia de marcas de mi representada FIT.

(...)

Como puede observarse, los signos presentan una longitud idéntica de tres letras, lo cual representa un primer indicio de similitud estructural. Esta coincidencia en la extensión de los signos es relevante, ya que facilita la posibilidad de confusión visual, especialmente en contextos comerciales donde la percepción puede ser rápida o superficial.

Ambas marcas son monosílabas, es decir, se pronuncian de un solo golpe de voz. Esta circunstancia incrementa la similitud ortográfica y reduce los elementos diferenciadores, lo que contribuye al riesgo de confusión por parte del consumidor promedio.

Ambas marcas son monosílabas, es decir, se pronuncian de un solo golpe de voz. Esta circunstancia incrementa la similitud ortográfica y reduce los elementos diferenciadores, lo que contribuye al riesgo de confusión por parte del consumidor promedio.

Ambas marcas comparten las mismas dos consonantes ("F" y "T"), ubicadas exactamente en la primera y tercera posición respectivamente. Esta estructura consonántica idéntica refuerza aún más la similitud ortográfica, lo cual puede inducir al consumidor a asociar erróneamente ambos signos con un mismo origen empresarial.

Como resultado de este análisis, puede concluirse que los signos en conflicto presentan una coincidencia plena en todos los componentes ortográficos evaluados: longitud, número de sílabas, vocales y consonantes. Esta identidad estructural otorga un alto grado de similitud ortográfica, lo que constituye un factor determinante en la evaluación del riesgo de confusión entre los signos enfrentados y justifica la negación del registro del signo solicitado.

(...)

Al analizar los servicios ofrecidos por las marcas en conflicto FIT EVOLUTION y FIT, ambas registradas en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, se evidencia una clara conexidad competitiva entre ellos, la cual debe ser valorada a la luz de los criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad desarrollados por la doctrina y reconocidos por la jurisprudencia en materia marcaria.

Al analizar los servicios ofrecidos por las marcas en conflicto FIT EVOLUTION y FIT, ambas registradas en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, se evidencia una clara conexidad competitiva entre ellos, la cual debe ser valorada a la luz de los criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad desarrollados por la doctrina y reconocidos por la jurisprudencia en materia marcaria.

Ref. Expediente N° SD2025/0006377

Desde la perspectiva de la complementariedad, también existe una estrecha relación entre los servicios en cuestión. Las actividades de acondicionamiento físico, entrenamiento personal y consultoría especializada pueden constituir etapas o componentes de programas más amplios de formación o educación física, como los que potencialmente ampararía la marca FIT EVOLUTION. A su vez, la organización de competencias deportivas o la prestación de servicios de entretenimiento relacionados con el deporte puede ser un complemento natural a procesos formativos o programas dirigidos por centros que operan bajo cualquiera de las dos marcas. Esta relación funcional implica que los servicios, aunque descritos con diferente grado de especificidad, pueden ser ofrecidos por el mismo proveedor o percibidos como pertenecientes al mismo entorno comercial.

Finalmente, conforme al principio de razonabilidad, es previsible que un consumidor medio —sin necesidad de conocimientos especializados— asuma que los servicios identificados por ambas marcas provienen de una misma fuente empresarial o de empresas vinculadas, dada la cercanía temática, la coincidencia en los canales de comercialización (como centros deportivos, plataformas virtuales, entrenadores personales, etc.), así como el público objetivo compartido, interesado en bienestar físico, formación y actividades culturales o deportivas. En consecuencia, la coexistencia de los signos en el mercado podría generar no solo riesgo de confusión directa, sino también de asociación indebida”.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **FIT EVOLUTION STUDIO S.A.S.**, dio respuesta a la oposición presentada, argumentando lo siguiente:

“Con respecto al objeto de la oposición no hay razón para que se declare fundada la misma, y mucho menos que se niegue la solicitud de mi mandante, por cuanto cumple con los requisitos legales para su presentación, además, presenta una distinción clara con el signo opositor, dando así una identidad propia a cada marca, lo cual NO genera ninguna confusión al consumidor, permitiendo la coexistencia pacífica de las mismas, como se sustenta a continuación:

(...)

La función principal de la marca, es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Ahora bien, la marca de mi poderdante >> FIT EVOLUTION <> FIT < goza de suficiente distinción frente a la MARCA DÉBIL COMPUESTA POR UNA SOLA PALABRA DE USO COMÚN EN EL SISTEMA MARCARIO >> FIT < toda vez que, se encuentra acompañada de otra expresión y de un arte gráfico TOTALMENTE DIFERENTE al del opositor, permitiendo la coexistencia pacífica de las mismas sin generar confusión alguna en el consumidor final.

(...)

Así las cosas, vemos aún más la posibilidad de registrar el signo distintivo de mi poderdante en razón a su pronunciación, toda vez que, es TOTALMENTE DIFERENTE a la pronunciación de la marca débil compuesta por una sola palabra de uso común objeto de la oposición pues al estar el signo solicitado acompañado por la expresión “EVOLUTION”, se genera una pronunciación diferente y propia, permitiendo la coexistencia pacífica de las mismas sin generar confusión alguna en el consumidor final, como quedara demostrado en el acápite del cotejo marcario que se realizara en el presente escrito

(...)

De conformidad con lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio en virtud del PRINCIPIO DE NOMBRES PROPIOS e IGUALDAD, debe declarar infundada la

Ref. Expediente N° SD2025/0006377

oposición presentada por la sociedad ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA., y SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A., por cuanto carece de fundamentos suficientes para prosperar según los argumentos previamente desarrollados y conceder la solicitud de registro del signo distintivo FIT EVOLUTION expediente SD2025/0006377, a nombre de mi poderdante la sociedad FIT EVOLUTION STUDIO S.A.S., para proteger productos y/o servicios de la clase 41, de la Clasificación Internacional de Niza, ya que puede coexistir con otras marcas sin que se genere confusión alguna en el consumidor final, como quedó demostrado previamente en este escrito.

(...)

Como se puede observar, queda más que demostrado que, la Superintendencia de Industria y Comercio ha permitido el registro y la coexistencia pacífica de MÁS DE 300 MARCAS DEDIFERENTES TITULARES ENEL SISTEMA MARCARIO EN LAMISMA CLASE 41, que contienen en su composición nominal las palabras de USO COMÚN “FIT”, toda vez que, es una palabra de mucha usanza en el sistema marcario, máximo en la clase 41, por ende, la marca opositora es claramente una MARCA DÉBIL COMPUESTA POR UNA SOLA PALABRA DE USO COMÚN, y no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se le estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o común, generando un monopolio exclusivo y apropiamiento de dicha palabra del idioma inglés, la cual es ampliamente utilizada en la clase 41 y el sistema marcario.

(...)

Para el caso en cuestión, tenemos que las marcas en estudio FIT EVOLUTION y la marca débil compuesta por una sola palabra de uso común y opositora FIT poseen características distintivas propias que permiten la coexistencia pacífica de ambos signos distintivos en el sistema marcario sin generar confusión alguna en el consumidor final, toda vez, que la marca solicitada por mi mandante está compuesta por dos (2) palabras, además de estar acompañada de un arte gráfico que le genera aún más identidad y distinción frete a las otras, tal y como quedara demostrado en el acápite del cotejo marcario. Finalmente, existe un tercer factor que puede explicar cuando una expresión distintiva cae en uso común con el paso del tiempo, ante tal situación, debemos tener en cuenta que el mercado es cambiante, al igual que el lenguaje. Una expresión distintiva puede caer en uso común con el paso del tiempo y también puede ocurrir lo contrario, que una expresión de uso común pueda llegar a identificar un producto u origen empresarial específico

(...)

Se mostrará a continuación las características diferenciadoras existentes entre los signos en estudio, las cuales son notorias, no sólo en cuanto a su composición gramatical y ortográfica, sino a los conceptos que evocan.

MARCA SOLICITADA	MARCA REGISTRADA
/ FIT / EVOLUTION /	/FIT/
Está compuesta por DOS (2) palabra	Está compuesta por UNA SOLA (1) palabra
/ FIT / EVO/LU/TI/ON /	/FIT/
Se compone de CINCO (5) sílabas	Se compone de UNA SOLA (1) sílaba
/ F/I/T / E/V/O/L/U/T/I/O/N /	/F/I/T/
Se compone de DOCE (12) letras, SEIS (6) vocales y SEIS (6) consonantes.	Se compone de TRES (3) letras, UNA (1) vocal y DOS (2) consonantes.

Desde el punto de vista ortográfico y su composición gramatical, tenemos que ambas denominaciones son TOTALMENTE DIFERENTES, toda vez, que el signo distintivo en solicitud consta de DOS (2) palabras, CINCO (5) sílabas y DOCE (12) letras, SEIS (6) vocales y SEIS (6) consonantes. A contrario sensu la marca opositora está compuesta por UNA SOLA (1), UNA SOLA (1) sílaba y TRES (3) letras, UNA (1) vocal

Ref. Expediente N° SD2025/0006377

y DOS (2) consonantes, permitiendo la coexistencia pacífica de ambas marcas sin generar confusión alguna en el consumidor final.

(...)

Al ser una marca compuesta por UNA SOLA (1) palabra diferente a las palabras que conforman el signo distintivo solicitado por mi mandante, hace que su acento y pronunciación sea TOTALMENTE DIFERENTES a la marca solicitada la cual está compuesta por DOS (2) palabras, generando características fonéticas claras que permiten la coexistencia pacífica de ambas marcas sin generar confusión alguna en el consumidor final”.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)”.

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,

Ref. Expediente N° SD2025/0006377

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	SMART FIT	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	11164186	9	41	Marca	Registrada	31 jul. 2032
Mixta	SMART FIT	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	11164483	9	41	Marca	Registrada	24 ago. 2032
Mixta	SMART FIT	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	SD2017/0057673	11	41	Marca	Registrada	26 jun. 2028
Mixta	SMART FIT	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	SD2017/0059748	11	5, 28, 32	Marca	Registrada	17 abr. 2030
Nominativa	SMART FIT	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	SD2018/0066035	11	28	Marca	Registrada	22 feb. 2031
Nominativa	SMART FIT	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	SD2019/0070662	11	28	Marca	Registrada	17 abr. 2030
Mixta	SMART FIT	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	SD2019/0088766	11	28	Marca	Registrada	26 ene. 2031
Nominativa	SMART FIT ENERGY	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	SD2020/0020013	11	32, 35	Marca	Registrada	02 mar. 2031
Mixta	SMART FIT ENERGY	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	SD2020/0020015	11	32, 35	Marca	Registrada	04 mar. 2031
Mixta	FIT	SMARTFIT ESCOLA DE	SD2023/0068094	12	28, 41	Marca	Registrada	21 oct. 2035

al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentrífico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Resolución N° 803

Ref. Expediente N° SD2025/0006377

		GINÁSTICA E DANÇA S.A.						
Mixta	SMART FIT COACH	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	SD2024/0051897	12	41	Marca	Registrada	16 jul. 2035
Mixta	SMART FIT GO	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	SD2024/0051915	12	9, 41	Marca	Registrada	22 oct. 2035
Mixta	SMART FIT TRUCK	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	SD2024/0052252	12	41	Marca	Registrada	22 oct. 2035

Facultad oficiosa de la administración

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irreregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irreregistrabilidad.

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁴ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

- “1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*

2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irreregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irreregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Por lo tanto, se advierte que la ausencia de oposición durante el trámite administrativo, su presentación con resultado desfavorable para el opositor o el desistimiento de la misma no significa la concesión automática de registro de un signo distintivo. Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales y visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se destaca que esta Dirección realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada.

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

⁴ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



Resolución N° 803

Ref. Expediente N° SD2025/0006377

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clases	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	EVOLUTION FITNESS	EVOLUTION FITNESS CORPORATION S.A.S.	07105854	8	28	Marca	Registrada	30 abr. 2028
Mixta	EVOLUTION FITNESS	EVOLUTION FITNESS CORPORATION S.A.S.	14099936	10	35	Marca	Registrada	29 may. 2035
Mixta	EVOLUTION MALL	EVOLUTION FITNESS CORPORATION S.A.S.	SD2024/0056487	12	35, 41	Marca	Registrada	04 dic. 2035

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 FIT EVOLUTION	       



Ref. Expediente N° SD2025/0006377

	  SMART FIT, SMART FIT, SMART FIT, SMART FIT, SMART FIT, SMART FIT, SMART FIT, SMART FIT ENERGY, SMART FIT ENERGY, FIT, SMART FIT COACH, SMART FIT GO, SMART FIT TRUCK, SMART FIT NEWS, SMART FIT TALK
--	---

Antecedentes
  EVOLUTION FITNESS, EVOLUTION FITNESS, EVOLUTION MALL

Jurisprudencia

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a saber:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.



Resolución N° 803

Ref. Expediente N° SD2025/0006377

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado⁵.

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro⁶”.

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁶ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0006377

Comparación entre signos mixtos y nominativos

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en repetidas ocasiones en relación con las reglas de comparación entre los signos mixtos y denominativos; para ello establece la importancia de identificar el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, en cuanto a la marca mixta se refiere, si el denominativo o el gráfico.

Si de la marca mixta predomina el elemento gráfico sobre el denominativo, en principio no habría confusión entre las marcas, pudiendo coexistir en el mercado, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de acuerdo con las reglas para la comparación entre signos denominativos⁷.

En este punto es importante hacer hincapié frente a la protección integral de la marca mixta, pues esta *“es una unidad, en la cual se ha solicitado tanto el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*⁸.

El Tribunal ha reiterado que, *“en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”*⁹.

Volviendo al cotejo de los signos a comparar, tal como se dijo anteriormente, si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, antes citadas.

Prevalencia del elemento nominativo

Volviendo al cotejo de los signos a comparar, tal como se dijo anteriormente, si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las siguientes reglas de comparación para signos nominativos:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-14-2019.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-56 de 2003.

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-26 de 1998.

Ref. Expediente N° SD2025/0006377

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos¹⁰.

Familia de marcas

El hecho de que la sociedad opositora **ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA** incluya de forma reiterada la misma expresión **FIT**, en buena parte de sus marcas registradas permite concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión¹¹”.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores.

Análisis comparativo frente a familia de marcas opositoras

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado a registro, se tiene que este es de naturaleza mixta, compuesto por una figura negra angular, a la derecha, el texto se

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 127-IP-2016

¹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

Resolución N° 803

Ref. Expediente N° SD2025/0006377

organiza en dos niveles: "FIT" en mayúsculas más pequeñas y "EVOLUTION" en una fuente más grande, gruesa y también en mayúsculas.

Por su parte, el signo opositor es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por la expresión FIT en una tipografía simple que contiene en su parte inferior una línea curva en forma de sonrisa. En cada signo se reivindican los colores de la etiqueta.

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al coincidir en el uso de la partícula FIT, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que el signo solicitado adicionalmente cuenta con importantes elementos de tipo gráfico y nominativo que generan que al ser percibidos, pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación, máxime si se tiene presente que el término FIT en el cual coinciden es un término de uso común que se encuentra presente en un sinnúmero importante de marcas que identifican servicios de la clase 41 internacional, de igual naturaleza a los identificados por los signos cotejados, coexistiendo de manera pacífica, como se observa de los siguientes ejemplos:

Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
VIR FIT	JUAN CAMILO LOBO LAVERDE,	SD2022/0107471	11	41	Marca	Registrada	22 dic. 2032
BORVO FIT	SANTIAGO GUAYARA MURIEL	SD2022/0126515	11	28, 41	Marca	Registrada	24 oct. 2033
FIT LAB	CAMILO ANDRÉS CASTELLANOS MORENO	SD2022/0138098	11	41	Marca	Registrada	02 nov. 2033
FITMASTER	ALEJANDRO CONGOTE SANCHEZ	SD2022/0143473	11	41	Marca	Registrada	11 dic. 2033
AKROFIT BY STEPHANY	NERLY STEPHANY ORDOÑEZ MORA	SD2023/0019619	11	41	Marca	Registrada	06 ago. 2034
POLEFIT CALI	BLANCA GOMEZ MENESES	SD2023/0035857	11	41	Marca	Registrada	07 jun. 2034
ZONAFIT	CRISTHIAN CAMILO BONILLA PICO	SD2023/0057624	12	41	Marca	Registrada	15 oct. 2035
FITNGLAM	APPCAP LIMITED	SD2023/0078094	12	9, 18, 25, 35, 41, 44	Marca	Registrada	26 abr. 2033
ONFIT STUDIO FITNESS	ONFIT FITNESS LAB S.A.S,	SD2024/0003846	12	41	Marca	Registrada	09 sept. 2035
GOLF - FIT CENTRO DE RENDIMIENTO	MARIA CLARA ESGUERRA	SD2024/0100041	12	41	Marca	Registrada	15 jul. 2035
EJE FITNESS EXPOENFORMA	PR EJE SPORTS S.A.S.	SD2024/0111313	12	41	Marca	Registrada	05 nov. 2035
FIT TEC FITNESS TECHNOLOGY	FIT TEC SAS	SD2024/0135488	12	41	Marca	Registrada	08 oct. 2035

Lo anterior se debe a que la partícula FIT se utiliza en el ámbito del fitness con el fin de hacer referencia al ejercicio de actividades que permiten estar en buena forma física y en aptas condiciones de salud general.

En consecuencia, no es posible fundamentar la existencia de confundibilidad en el hecho de compartir la expresión FIT, cuando esta expresión forma parte de una variedad de marcas que coexistencia de manera pacífica en el mercado, siendo por tanto una expresión de uso común, de manera que damos aplicación a lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el particular: *“una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola*



Ref. Expediente N° SD2025/0006377

circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente¹²”.

En consecuencia, de lo anterior, si bien el opositor alega ser titular de una familia de marcas caracterizada por el uso de la partícula FIT, no es posible otorgarle ningún de protección reforzada sobre dicha partícula, dado que el elemento común FIT por sí solo considerado no tiene la virtualidad de dotar a los signos de un rasgo distintivo común, precisamente porque esa palabra por sí sola considerada carece de distintividad, por ende, no podrá ser indicativa de un solo origen empresarial o de una pertenencia común precisamente porque está presente en marcas de diversos titulares al ser una expresión de libre uso, no monopolizable, en consecuencia, aún si llega a estar presente en diversas marcas de un mismo titular no tiene la virtualidad de modificar su carácter y/o naturaleza o condición inapropiable por ser de común utilización, dado que esto iría en contra de los diferentes competidores, del consumidor y del mercado en general.

En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado respecto de lo que se entiende por una familia de marcas, que es precisamente el contener un rasgo distintivo común, como requisito indispensable, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión¹³”.

En el presente caso, al no contener ese rasgo distintivo común, sino simplemente coincidir en la incorporación de una expresión inapropiable: FIT, no es posible asumir que nos encontramos frente a una familia de marcas con un rasgo común exclusivo, de manera que su uso en el mercado no podrá ser asociado a un solo origen empresarial.

Aclarado lo anterior, es posible evidenciar que el signo solicitado contiene otros elementos que permiten su diferenciación e individualización dentro del mercado, dado que en su conjunto sobresale el gráfico del atleta en movimiento, al cual además acompaña la palabra **EVOLUTION**, que analizadas de manera integral producen una percepción visual, ortográfica y fonética particular e individualizadora frente al signo fundamento de oposición.

Por consiguiente, no existe riesgo de confusión entre los signos cotejados, en la medida en que los vocablos y gráficos adicionales en el signo solicitado logran diluir claramente las semejanzas derivadas de la partícula FIT. Lo anterior permite claramente que el consumidor diferencie su origen empresarial, sin que se genere riesgo de confusión respecto de este.

¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial, Proceso N° 31-IP-2003

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0006377

Es decir, si bien el signo solicitado reproduce parcialmente al signo registrado, en su visión de conjunto no resultan confundible en la medida en que el signo solicitado presenta elementos adicionales nominativos y gráficos que permiten su individualización; lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, máxime cuando la expresión coincidente es de uso común.

Teniendo en cuenta que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Análisis comparativo frente a marcas halladas de oficio

Las marcas halladas de oficio son de naturaleza mixta, compuestas por la expresión **EVOLUTION FITNESS**, la cual se acompaña de la figura de bumerán.

Se debe señalar que el elemento nominativo de los signos bajo análisis es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con tales signos, dado que el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos que identifica, en mayor medida que el elemento gráfico. Así las cosas, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

En este orden de ideas, esta dirección observa que en los signos confrontados se presentan elementos similares desde una perspectiva conceptual, al construirse nominativamente así: **FIT EVOLUTION / EVOLUTION FITNESS**. Como se observa, el signo solicitado se encuentra en idioma anglosajón, el cual al traducirlo significa “EVOLUCIÓN DE CONDICIÓN¹⁴”, expresión que evoca la misma idea o concepto, pues hace alusión a la mejora de las aptitudes y capacidades físicas y mentales.

Dicho sea de paso, la omisión de la terminación -NES en el signo solicitado, no le otorga mayor diferenciación respecto de las marcas hallada de oficio, al evocar conceptos similares.

En cuanto a la marca **EVOLUTION MALL**, se debe señalar que el elemento nominativo de los signos bajo análisis es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con tales signos, dado que el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos que identifica, en mayor medida que el elemento gráfico. Así las cosas, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

En este orden de ideas, esta dirección observa que en los signos confrontados se presentan elementos similares en donde destaca la presencia de la expresión **EVOLUTION**, la cual es la que dota de distintividad al signo antecedente y que es reproducida en el solicitado.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

¹⁴ <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/fitness>

Ref. Expediente N° SD2025/0006377

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Producto y servicios
07105854	(28): Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de navidad.
14099936	(35): Publicidad; gestión y administración de empresas, mercadeo, servicio de ventas al por menor, servicios en línea de venta ofreciendo equipos para la gimnasia y la relajación, artículos deportivos accesorios para el deporte, prendas deportivas.
SD2024/0056487	35: Servicios prestados por un centro comercial; distribución al por mayor y al detal de toda clase de mercancías y servicios expuestas al público; reagrupamiento por cuenta de terceros de mercancías para satisfacer necesidades individuales; servicios prestados por establecimientos o personas que se encargan esencialmente de la compra, venta, distribución y comercialización de todo tipo de mercancías, prestados dentro del centro comercial por tiendas de cadena o tiendas por departamentos; programas de fidelización, concursos, programas de puntos, ventas promocionales. 41: Organización de concursos y eventos comerciales; actividades deportivas, educativas y culturales dentro de las instalaciones de un centro comercial; organización de eventos y programas de capacitación, centros de entretenimiento y parques de diversiones.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Análisis oficioso de conexidad competitiva entre servicios de la clase 41 (solicitante) y productos de la clase 28 (antecedente)

Esta Dirección observa que existe una clara relación de complementariedad entre los productos amparados por las marcas registradas y los servicios que pretende reivindicar el signo solicitado, toda vez que comparten finalidad: actividades deportivas, encontrándose en los mismos escenarios y momentos, dado que, para la realización de determinadas actividades deportivas, es necesario contar con los elementos e implementos adecuados a fin de realizar correctamente los ejercicios corporales. En este sentido, para ofrecer servicios de actividades deportivas y culturales es lógico que se oferten de manera conjunta, o se indiquen como elementos necesarios para el entrenamiento a: Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte. En este sentido, para un correcto y adecuado entrenamiento deportivo de cualquier naturaleza, resulta necesario, y por ende competitivamente complementario, la indumentaria necesaria para llevar a cabo el entrenamiento.



Ref. Expediente N° SD2025/0006377

Por otro lado, vista la realidad del mercado colombiano, tenemos que es razonable que un empresario dedicado al ofrecimiento de servicios de entrenamiento deportivo y mantenimiento físico comercialice productos relacionados con dicha actividad 1ue se encuentran en mercados adyacentes o afines, con lo que existe riesgo de conexidad competitiva por el criterio sustancial de razonabilidad.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En este orden de ideas, al aplicar la teoría de la interdependencia, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos y servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos y servicios, lo cual no se da en el presente caso.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez, que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos ofrecidos en el mercado

Análisis oficioso de conexidad competitiva entre servicios de la clase 41 (solicitante) y servicios de la clase 35 (antecedente)

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos, es la razonabilidad definida como *“La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario (...)”*¹⁵.

Los servicios de la marca hallada de oficio correspondientes a *servicios en línea de venta ofreciendo equipos para la gimnasia y la relajación, artículos deportivos accesorios para el deporte, prendas deportivas* de la Clase 35, están relacionados con servicios como *actividades deportivas y culturales* de la Clase 41 solicitada. Estos servicios tienen un enfoque en la organización y promoción de eventos deportivos y la comercialización de productos relacionados.

La relación entre estos servicios puede ser vista desde la perspectiva de la razonabilidad dado que, considerando la realidad actual del mercado, pueden ser ofrecidos por el mismo empresario. Por ejemplo, una empresa que comercializa artículos deportivos puede organizar eventos deportivos para promocionar sus productos, optimizando así sus operaciones y alcanzando sus objetivos de manera más eficiente

En resumen, los servicios de las clases 35 y 41 están interrelacionados debido a sus objetivos comunes de mejorar la calidad de vida, el bienestar personal y la eficiencia empresarial. Esta conexión hace que los consumidores puedan verlos como parte de una misma categoría de servicios destinados a mejorar el bienestar general y la eficiencia

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022

Ref. Expediente N° SD2025/0006377

operativa, lo que justifica la razonabilidad de que sean comercializados por el mismo empresario o empresa.

Por lo anterior, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de servicios que también ayuden con la mejora del estado de bienestar y eficiencia empresarial, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de servicios ahora incursione en otros afines

Junto con ello, existe el riesgo de confusión en los consumidores dado que los canales de divulgación o comercialización de estos servicios pueden coincidir, situación que podría generar la idea errónea de que se trata de servicios que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una innovación marcaria de los signos ya registrados o una nueva línea de servicios de la empresa titular de las marcas opositoras.

Análisis oficioso de conexidad competitiva entre servicios de la clase 41 (solicitante) y servicios de la clase 41 (antecedente)

Antes de proceder con el análisis de conexión competitiva entre servicios, es preciso advertir que esta Dirección encuentra **identidad** en lo que se refiere a actividades deportivas y culturales que pretende identificar el signo solicitado para clase 41 y los que identifican la marca opositora, por lo que no caben mayores consideraciones al respecto.

En ese orden, ambos signos distinguen servicios que puede considerarse ofrecidos por un mismo titular, existiendo riesgo de confusión y existiendo conflicto con los derechos que confiere la marca registrada.

En este contexto entre los servicios antes descritos, no es necesario acudir a los criterios de conexión competitiva de productos y servicios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, toda vez que más allá de cualquier similitud, los servicios son idénticos.

Por lo expuesto, se constituyen los presupuestos de hecho para que se configure la causal aludida.

Consideración final

Finalmente y respecto al argumento del solicitante, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente:

"No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración,

Resolución N° 803

Ref. Expediente N° SD2025/0006377

para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace¹⁶.

Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, respecto de los signos hallados de oficio.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA.**

ARTÍCULO 2. **Negar** el registro de la marca **FIT EVOLUTION** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁷, solicitada por **FIT EVOLUTION STUDIO S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. **Notificar** a **FIT EVOLUTION STUDIO S.A.S.**, solicitante del registro y a **ESCOLA DE NATAÇÃO E GINASTICA BIOSWIN LTDA.**, opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹⁶ TJCA, proceso No 5-IP-97, 25 de Julio de 1997.

¹⁷ **41:** Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

